

Rec'd PCT/PTO 15 JUL 2004

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 14 NOV 2003

PCT

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 2002P00211WO	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/DE02/00027	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 08.01.2002	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 08.01.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H04Q7/38		
Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al.		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.

2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.

- ☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Bescheids
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags  13.08.2002	Datum der Fertigstellung dieses Berichts  13.11.2003
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter  Kreppel, J Tel. +49 89 2399-8246  

**I. Grundlage des Berichts**

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

**Beschreibung, Seiten**

1-13 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Ansprüche, Nr.**

1-17 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Zeichnungen, Blätter**

1/3-3/3 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung,      Seiten:
- ☐ Ansprüche,      Nr.:
- ☐ Zeichnungen,      Blatt:

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER  
PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/DE02/00027

---

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

*(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)*

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Feststellung                |   |
| Neuheit (N)                    | Ja: Ansprüche 9,11-13,15<br>Nein: Ansprüche 1-8,10,14,16,17 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS)   | Ja: Ansprüche<br>Nein: Ansprüche 1-17                       |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche 1-17<br>Nein: Ansprüche:                      |

2. Unterlagen und Erklärungen:

**siehe Beiblatt**

## Zu Abschnitt V:

- 1 In diesem Bescheid wird werden folgende, im Recherchenbericht zitierte Dokumente (D) genannt; die Numerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten:

D1: US-B-6 311 0691 (BOLTZ DAVID ET AL) 30. Oktober 2001 (2001-10-30)  
D2: US-A-5 960 341 (WILSON GREGORY EUGENE ET AL) 28. September 1999 (1999-09-28)  
D3: US-A-6 154 644 (MURRAY JAMES R) 28. November 2000 (2000-11-28)  
D4: HUMPHREY J D: 'INTERWORKING AND THE IN PLATFORM: DETAILING THE DEVELOPMENT OF THE GSM CAMEL STANDARD FOR INTERWORKING IN' 6TH IEE CONFERENCE ON TELECOMMUNICATIONS. EDINBURGH, UK, MARCH 29 - APRIL 1, 1998, IEE CONFERENCE PUBLICATION, LONDON: IEE, UK, Bd. NO. 451, 29. März 1998 (1998-03-29), Seiten 250-257, XP000880801 ISBN: 0-85296-700-4

- 2 Das Dokument **D1** bezieht sich auf ein System zur Übermittlung von Positionsdaten von Mobilteilnehmern auf Anfrage. Gemäß benutzerspezifischer Profile können diese Daten für Abfragende zugänglich gemacht oder geschützt werden. Entsprechend den Merkmalen des **Anspruchs 1** offenbart das Dokument D1:

- das Eintreffen einer Anfrage eines Anfragenden (Abb. 5: 280) nach der Position eines Mobilfunkendgerätes (Abb. 5: 20) in einer Vermittlungsstelle (Abb. 5: 14; Spalte 7, Zeilen 4 bis 10);
- die Abfrage eines Datenbankservers (Abb. 5: 26) von der Vermittlungsstelle (Abb. 5: 14) nach dort gespeicherten Rückfragevorschriftsangaben (Spalte 3, Zeilen 8 bis 41; Abb. 6; Spalte 6, Zeile 61 bis Spalte 7, Zeile 48);
- die optionale Abfrage des Einverständnisses beim Teilnehmer (Spalte 7, Zeilen 40-48);
- die Übermittlung der Positionsdaten an den Anfragenden, wenn das Einverständnis des Teilnehmers vorliegt (Spalte 7, Zeile 61 bis Spalte 8,

Zeile 8).

Das in Anspruch 1 beschriebene Verfahren ist daher nicht neu gegenüber dem Dokument D1 (Artikel 33(2) PCT).

- 3    Oben genannte Argumente gelten ebenfalls für die abhängigen **Ansprüche 16 und 17**, welche sich auf Vorrichtungen mit dem Verfahren entsprechenden Vorrichtungsmerkmalen beziehen, d.h. der Gegenstand der Ansprüche 16 und 17 ist ebenfalls nicht neu (Artikel 33(2) PCT).
- 4    Die Gegenstände der abhängigen **Ansprüche 2 bis 15** beziehen sich auf unbedeutende Systemdetails, die entweder direkt vom vorgenannten Stand der Technik ableitbar sind oder nicht über das normale Fachwissen hinausgehende Standardmaßnahmen darstellen. Die Merkmale dieser abhängigen Ansprüche fügen somit dem Gegenstand des Anspruchs 1 weder einzeln noch in Kombination miteinander etwas Erfinderisches hinzu:
  - die Merkmale der abhängigen **Ansprüche 2 bis 8, 10 sowie 14** sind bereits aus dem Dokument D1 bekannt (vgl. die Abb. 5 und 6);
  - die Verwendung von Intelligenten Netzknoten zur Verwaltung von Teilnehmerprofilen (**Ansprüche 11 und 12**), insbesondere zur Autorisierung von Positionsabfragen, ist bereits aus dem Dokument **D2** bekannt (Spalte 3, Zeilen 59-65 sowie Spalte 10, Zeilen 14-31);
  - eine Schnittstelle zwischen HLR und SCP zur Abfrage von Service-Optionen (**Anspruch 13**) ist in Dokument **D3** beschrieben (Abb. 2, Schritte 35 bis 37).
  - die Eintragung der Adresse eines SCP im HLR-Teilnehmerprofil (**Anspruch 15**) ist bereits aus der CAMEL-Standardisierung bekannt (siehe das Dokument **D4**: Seite 253, linke Spalte, 1. Absatz und 1. Spiegelpunkt).
  - Der Gegenstand des **Anspruchs 9** beruht auf dem allgemein bekannten Stand der Technik.

Die Gegenstände der Ansprüche 2 bis 8, 10 sowie 14 sind somit nicht neu (Artikel 33(2) PCT), die Gegenstände der Ansprüche 9, 11 bis 13 sowie 15 beruhen nicht

auf erfinderischer Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT).

- 5 Der abhängige **Anspruch 16** entspricht nicht dem Artikel 6 PCT im Hinblick auf die notwendige Klarheit. Die notwendigen Vorrichtungsmerkmale sind nicht klar benannt.
- 6 Der einschlägige Stand der Technik gemäß den Dokumenten D1 bis D4 ist in der Beschreibungseinleitung nicht berücksichtigt (Regel 5.1 a) ii) und iii) PCT).